

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 18.08.2006, поданное ЗАО «Инфа», Тюмень (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005714840/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005714840/50 с приоритетом от 21.06.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BASPRO», выполненное простыми заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Экспертизой 23.11.2005 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) и пунктов 2.3.2.2, 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее—Правила).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение в ходе его использования различными производителями в различных отраслях хозяйства утратило различительную способность. Кроме того, заявленное обозначение является общепринятым термином для части товаров и услуг, указанных в заявке. Также экспертизой отмечается, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно другой части товаров и услуг.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 18.08.2006, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- экспертиза неправомерно отнесла заявленное обозначение к обозначениям, которые в результате их длительного применения для товара одного и того же вида различными производителями стали указанием конкретного вида товара, не подтвердив свои доводы конкретными документами;

- обозначение «BASPRO» используется для маркировки программного обеспечения, предназначенного для решения конкретных задач, связанных с мониторингом и геологическим моделированием месторождений углеродов, в связи с чем доводы экспертизы о том, что заявленное обозначение используется в различных отраслях хозяйства не является правомерным;

- в сети Интернет не существует ссылок на программы «Баспро Керн», «Баспро ЗД», «Баспро Редактор Карт», «Баспро Коррекция), а имеется информация лишь о программах «БАСПРО» и «BASPRO», производителем которых является ЗАО «Инфа»;

- обозначение «BASPRO» отсутствует в словарях и энциклопедиях, в том числе специализированных. Данный факт не позволяет отнести указанное обозначение к указанию конкретного вида товара.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- копии страниц «Англо-русского толкового словаря по вычислительной технике, Интернету и программированию» [1];

- распечатки из поисковой сети Интернет [2].

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы по заявке №2005714840/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

Кроме того, на заседании коллегии 03.11.2006 заявителем были представлены следующие дополнительные материалы:

- бухгалтерская справка Аналитического Центра «Сибинкор» [3];

- копии определения и исполнительного листа Арбитражного суда Тюменской области [4];
- факсовая копия письма генерального директора ОАО «СибНИИНП» [5];
- копия запроса генерального директора ЗАО «Инфа» [6];
- анкета опроса пользователей программного обеспечения нефтяных компаний, проектных и сервисных организаций нефтяной отрасли [7];
- дополнение к возражению от ЗАО «Инфа», подписанное генеральным директором Е.А. Медведевым [8].

Кроме того, следует отметить, что в материалах заявки №2005714840/50 имеются следующие дополнительные материалы, касающиеся заявленного обозначения «BASPRO», представленные на стадии экспертизы ФИПС:

- историческая справка о появлении и развитии программного обеспечения, ассоциируемого со словом «BASPRO» [9];
- свидетельства об официальной регистрации программ для ЭВМ модулей программного комплекса «БАСПРО Аналитик 2000», «БАСПРО Оптима» на имя ЗАО «Инфа» [10];
- договор внедрения/поставки программных комплексов [11];
- статьи и ссылки в Интернет, относящиеся к программным комплексам [12];
- список сотрудников ЗАО «Инфа», принимавших участие в разработке программного обеспечения [13].

Изучив материалы дела и выслушав представителей заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (21.06.2005) поступления заявки №2005714840/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной

способностью или состоящих из элементов, являющимися общепринятыми символами и терминами.

Согласно положениям пункта 2.3.1 к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатур.

Вышеназванные основания не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

В соответствии с положениями, предусмотренными пунктом 2.3.2.2 Правил, к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Заявленное обозначение по заявке №2005714840/50 с приоритетом от 21.06.2005 является словесным и представляет собой слово «BASPRO», выполненное простым шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В результате анализа заявленного обозначения было установлено следующее.

Согласно представленным дополнительным материалам [2], [9] обозначение «BASPRO» представляет собой название программного обеспечения для анализа геолого-промысловых данных, созданного в девяностые годы группой

специалистов в Сибирском научно исследовательском институте нефтяной промышленности (СибНИИ НП). В последствии отдел СибНИИ НП, занимавшийся разработкой и усовершенствованием «BASPRO», вошел в состав ЗАО «АЦ Сибинкор», однако, согласно материалам [3], [5] в настоящее время ЗАО «АЦ Сибинкор» не занимается разработкой и коммерческой разработкой программного обеспечения «БАСПРО». В 2000 году ведущие разработчики программы «BASPRO» переходят из ЗАО «АЦ Сибинкор» в созданную ими компанию ЗАО «Инфа» (заявитель), которая в 2005 году регистрирует на свое имя в Патентном ведомстве программу для ЭВМ «БАСПРО Оптима», а также ряд программных модулей к ней [10]. Кроме того, ЗАО «Инфа» активно внедряет программное обеспечение в гражданский оборот, поставляя его ведущим нефтяным компаниям [11].

Учитывая, что сведения об обозначении «BASPRO» не содержатся в каких-либо словарях и энциклопедиях, в том числе и специализированного назначения, не представляется возможным сделать вывод о том, что «BASPRO» является словом, характерным для какой-либо сферы предметов, явлений, их свойств, отношений, являющимся однозначным, систематичным и стилистически нейтральным, т.е. то, что «BASPRO» является термином.

Известно, что термин – (от познелат. terminus – термин, от лат. terminus – предел, граница) слово или словосочетание, призванное точно обозначить понятие и его соотношение с другими понятиями в пределах специальной сферы. Термины служат специализирующими, ограничительными обозначениями характерных для этой сферы предметов, явлений, их свойств и отношений. В отличие от слов общего языка, термины не связаны с контекстом. В пределах данной системы понятий термин в идеале должен быть однозначным, систематичным, стилистически нейтральным.

Довод экспертизы, касающийся того, что заявленное обозначение «BASPRO» утратило различительную способность в результате его использования различными производителями для маркировки однородной продукции, подкрепленное только ссылками из поисковой сети Интернет, не является обоснованным, поскольку в

указанных источниках информации отсутствуют какие-либо фактические данные о длительности использования данного обозначения различными производителями для маркировки выпускаемых ими товаров и услуг, объемах продаж товаров, маркированных этим обозначением, территории реализации товара и т.п.

Так, большинство сведений из сети Интернет касаются использования программы «BASPRO» в деятельности различных предприятий, которые выступают в качестве потребителей, а не производителей данной программы.

Относительно сделанного экспертизой вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона, следует отметить, что обозначение «BASPRO», не несет в себе прямой либо ассоциативно воспринимаемой информации ни относительно заявленных товаров и услуг, ни относительно производителя или места их происхождения, в связи с чем, нет оснований для вывода о том, что анализируемое обозначение содержит сведения, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно оказываемых услуг и их изготовителя.

Учитывая изложенное, доводы экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктами 1, 3 статьи 6 Закона являются неправомерными.

Кроме того, следует отметить, что 21.03.2007 к руководителю Роспатента Б.П. Симонову поступило обращение от ЗАО «Тюменский институт нефти и газа», касающегося неправомерности принятого коллегией ППС решения по заявке №2005714840/50.

Как указано в упомянутом обращении, различительную способность обозначение «БАСПРО» приобрело в результате его использования в качестве наименования программ для ЭВМ (программы Баспро Корреляция, Баспро ЗД, Баспро Редактор Карт, Баспро Характеристики, Баспро Керн, Банк Данных Баспро 5) Закрытым акционерным обществом «Аналитический центр Сибинком». В последствии ЗАО «Аналитический центр Сибинком» передало исключительные права на упомянутые программы ЗАО «Тюменский институт нефти и газа» (далее – ЗАО «ТИНГ»).

С учетом вышеизложенного, лицо, направившее обращение, полагает, что решение коллегии ППС по заявке №2005714840/50 противоречит основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 7 Закона.

В ответ на данное обращение необходимо отметить следующее.

Коллегия ППС, участвующая в рассмотрении дела по заявке №2005714840/50, не располагает сведениями о регистрации упомянутых выше программ на имя ЗАО «Аналитический центр Сибинкор», поскольку такие материалы не были представлены к рассмотрению по данной заявке. Однако в материалах дела заявки №2005714840/50 содержится определение Арбитражного суда Тюменской области о принятии обеспечительных мер по исковому заявлению ЗАО «Информационная компания» к ЗАО «Аналитический центр «Сибинкор» о признании недействительными договоров купли-продажи, договора о полной передаче исключительных прав на программы для ЭВМ «Банк данных «Баспро 5», «Баспро Корреляция», «Баспро ЗД», «Баспро Редактор Карт», «Баспро Характеристики», «Баспро Керн» Закрытому акционерному обществу «Тюменский институт нефти и газа», что свидетельствует о возникновении спора о принадлежности авторских прав на обозначение «Баспро».

Кроме того, следует отметить, что обозначения «BASPRO» на имя ЗАО «Инфа» не противоречит основаниям, предусмотренным положениями пункта 3 статьи 7 Закона, поскольку коллегия не располагает сведениями о том, что рассматриваемое обозначение «BASPRO» по заявке №2005714840/50 является фирменным наименованием иного лица.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражения от 18.08.2006, отменить решение экспертизы от 23.11.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для следующих товаров и услуг:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 09 - Приборы и инструменты научные, аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, оборудование для обработки информации и компьютеры.
- 42 - Научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров.